

ISLER & PEDRAZZINI AG
PATENT- & MARKENANWÄLTE · PATENT & TRADEMARK ATTORNEYS

10/58034EXH. 2

Gottthardstrasse 53
Postfach 6940
CH-8023 Zürich
Telefon +41-1-283 47 00
Telefax +41-1-283 47 47
mail@islerpedrazzini.ch
www.islerpedrazzini.ch

Handwritten signature: Michael Degkwitz

A-POST

Herr
Josef Ott
Sonnenrainstrasse 10
8735 St. Gallenkappel

Vincenzo M. Pedrazzini, lic. iur.
Christian Hilli, Dr. iur., LL.M.**
Michael Degkwitz***
Michael Liebetanz, Dipl. Phys.*
Corsin L. Blumenthal, Dr. iur.**
Manfred Groner, Dr. sc. nat. ETH*
Gabriela Taugwalder, lic. iur., LL.M.**
Natalia Clerc, Dipl. Phys. ETH*
Stefan Day, lic. iur., LL.M.**
Andrea Correia, Dr. sc. nat.****
Tobias Bremi, Dr. sc. nat. Dipl. CEIPI*
Jens M. Oltow, Dr. rer. nat.*
Andreas Delken, Dr. rer. nat.

Ihre Ref./your Ref. ~
Uns. Ref./our Ref. S13237/SD/BR
Datum / Date 26. August 2005

* European Patent Attorney
** Rechtsanwalt · Attorney-at-Law
*** Rechtsanwalt
(zugelassen in Deutschland)
**** U.S. Patent Agent

Internationale Patentanmeldung PCT/CH 2004/000700 vom 19. November 2004 – Wischertülle und
Internationale Patentanmeldung PCT/CH 2004/000737 vom 14. Dezember 2004 – Decorfolie/Hinterspritzen

Sehr geehrter Herr Ott

In der oben genannten Angelegenheit hat mich die Weidmann Plastics Technologie AG um Mithilfe gebeten. Gestützt auf die Darstellung von Weidmann und insbesondere auf Ihr Schreiben an Weidmann vom 16. Mai 2005, scheint Ihrerseits insbesondere die Frage offen zu sein, ob und weshalb Sie die von Weidmann verlangten Unterschriften leisten sollen oder müssen.

Meine Klientin hat mich gebeten, die Rechtslage zu schildern, weil sie diese von Ihnen aufgeworfene Frage umfassend beantworten will. Meine Klientin möchte vermeiden, dass es zu einer unnötigen Auseinandersetzung kommt, obwohl die Rechtslage klar ist. Sie möchte damit verhindern, dass sowohl auf Ihrer, als auch auf der Seite von Weidmann Plastics Technologie AG unnötige Kosten anfallen und unnötig Geschirr zerschlagen wird.

Für die Beurteilung der von Ihnen gestellten Frage sind mir verschiedene Dokumente zur Verfügung gestellt worden, insbesondere:

- Reglement für Mitglieder des Managements (in Kraft am 1. Juli 2001)
- Der Arbeitsvertrag vom 30. Juni 2000
- Das Schreiben „Reglement für Mitglieder des Managements/Unterschriftenreglement“ vom 18. Juni 2001 von Ihnen unterzeichnet am 16. Juli 2001
- Zielvereinbarung 2002
- Zielvereinbarung 2003
- Zielvereinbarung 2004

Für die Beantwortung der Frage, wem die Erfindung, welche in einem Arbeitsverhältnis gemacht wurde, zusteht, sind die vertraglichen Bestimmungen, sowie die Bestimmungen des Obligationenrechtes über den Arbeitsvertrag massgebend.

Das Obligationenrecht sieht dazu in Art. 332, Abs. 1 vor:

¹ Erfindungen und Designs, die der Arbeitnehmer bei Ausübung seiner dienstlichen Tätigkeit und in Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten macht oder an deren Hervorbringung er mitwirkt, gehören unabhängig von ihrer Schutzfähigkeit dem Arbeitgeber.

Nach der geltenden Interpretation dieser Bestimmung stehen die vom Arbeitnehmer in Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten gemachten Erfindungen originär, d.h. von allem Anfang an, dem Arbeitgeber zu. Die Bestimmung von OR Art. 332, Abs.1 gilt für so genannte „Aufgabenerfindungen“, d.h. für Erfindungen von Personen, zu deren Aufgabenbereich das Design, die Entwicklung oder Erfindung von Vorrichtungen oder Verfahren gehört.

Der Arbeitsvertrag vom 30. Juni 2000 ist diesbezüglich wenig aussagekräftig. Er spricht sich lediglich über Ihre organisatorische Eingliederung aus. Massgebend ist aber, dass Sie für die Perioden 2002 – 2004 gemäss den Zielvereinbarungen, als Leiter der Werkzeugbeschaffung angestellt waren. Zu Ihren Hauptaufgaben gehörten insbesondere die Werkzeugkonzeptionsentwicklung und Detailentwicklungen sowie die Unterstützung der Werkzeugoptimierungen bei internen und externen Produktionen. Die Entwicklung allgemein und die Unterstützung bei neuen Technologien wird unter den Zusatzaufgaben ebenfalls bei Ihren Aufgaben und Verantwortungen aufgeführt.

Am 16. Juli 2001 haben Sie zudem das Reglement für Mitglieder des Managements, welches per 1. Juli 2001 in Kraft getreten war, erhalten und unterschriftlich anerkannt. Dieses Reglement lautet in Ziffer 6.19. Pflichten der Mitglieder des Managements:

[...]

Sämtliche Rechte, wie insbesondere Urheber- und/oder Patentrechte, Rechte an nicht patentierten Erfindungen sowie alle Arbeitsergebnisse an Software, welches ein Mitglied des Managements allein oder in Zusammenarbeit entwickelt hat, gelten ohne Weiteres als mit ihrer Entstehung vollumfänglich auf das Unternehmen übertragen.

[...] (vgl. dazu z.B. Rehbindner [siehe Zitat unten] s. 109)

Für die Beurteilung der von Ihnen aufgeworfenen Fragen ist im Weiteren die Bestimmung von OR Art. 321a, welche die Sorgfalts- und Treuepflicht des Arbeitnehmers im Arbeitsvertrag behandelt, von Bedeutung. Die Bestimmung lautet:

Sorgfalts- und Treuepflicht

¹Der Arbeitnehmer hat die ihm übertragene Arbeit sorgfältig auszuführen und die berechtigten Interessen des Arbeitgebers in guten Treuen zu wahren.

²Er hat Maschinen, Arbeitsgeräte, technische Einrichtungen und Anlagen sowie Fahrzeuge des Arbeitgebers fachgerecht zu bedienen und diese sowie Material, die ihm zur Ausführung der Arbeit zur Verfügung gestellt werden, sorgfältig zu behandeln.

³Während der Dauer des Arbeitsverhältnisses darf der Arbeitnehmer keine Arbeit gegen Entgelt für einen Dritten leisten, soweit er dadurch seine Treuepflicht verletzt, insbesondere den Arbeitgeber konkurrenziert.

⁴Der Arbeitnehmer darf geheim zu haltende Tatsachen, wie namentlich Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisse, von denen er im Dienst des Arbeitgebers Kenntnis erlangt, während des Arbeitsver-

hältnisses nicht verwerten oder anderen mitteilen; auch nach dessen Beendigung bleibt er zur Verschwiegenheit verpflichtet, soweit es zur Wahrung der berechtigten Interessen des Arbeitgebers erforderlich ist.

Durch Lehre und Rechtsprechung wurde die Bestimmung generell dahingehend interpretiert, dass der Arbeitnehmer auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses in vermindertem Mass an die Treuepflicht gebunden und insbesondere verpflichtet ist, gewisse Handlungen vorzunehmen (vgl. z.B. Manfred Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht 12. Aufl. Stämpfli, Bern 1995, S. 57 unten), welche notwendig sind, um z.B. bereits entstandene Rechtspositionen zu sichern.

Schlussfolgerung:

Aus den angeführten Gesetzesbestimmungen sowie der sich aus den Dokumenten ergebenden Lage, sind die von Ihnen, z.T. zusammen mit Hr. Butzek gemachten Erfindungen Aufgabenerfindungen: Die Erfindungen fallen in den Bereich, in welchem Sie gemäss dem Anstellungsverhältnis zur Entwicklungstätigkeit eingestellt waren. Jene stehen deshalb nach der Bestimmung von OR Art. 332, Abs.1 dem Arbeitgeber, d.h. meiner Klientin, zu. Entsprechend wurden dann die Patentanmeldungen auch im Namen meiner Klientin eingereicht.

Aus Ihrer (nach)vertraglichen Treuepflicht ergibt sich, dass Sie bei Handlungen mitzuwirken haben, welche zur Perfektionierung von bereits während des Arbeitsverhältnisses entstandenen Rechtspositionen dient. Selbstverständlich ist diese Mitwirkungspflicht auf ein zumutbares Mass beschränkt; bei der Leistung von einigen Unterschriften ist dieses Mass aber sicher nicht überschritten. Dies gilt insbesondere, weil Sie dadurch nicht etwas weggeben, das bis anhin Ihnen gehört und deshalb Ihre eigene Stellung verschlechtert. Sie erfüllen lediglich Formerfordernisse, welche im Anmeldeverfahren erfüllt werden müssen, um aufwändige „Umgehungsverfahren“ zu vermeiden.

Aus diesen Gründen liegt sowohl ein legitimer Grund vor, weshalb meine Klientin Ihre Unterschrift erfragt hat. Mehr noch, sie hat einen rechtlichen Anspruch auf diese Unterschriften.

Wie bereits anfänglich mitgeteilt, appelliert meine Klientin aber an Ihr Verständnis und möchte bei dieser klaren Rechtslage eine kostspielige Auseinandersetzung vermeiden. Ich erlaube mir auch darauf hinzuweisen, dass es im Falle einer gerichtlichen Durchsetzung zu nicht unerheblichen Kos-

1AP201333POMPIO 25 MAY 2006

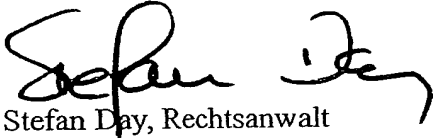
ten kommen würde, welche von der unterliegenden Partei beglichen werden müssten. Solche unnötigen Kosten möchten wir, wenn immer möglich, vermeiden.

Aus diesen Gründen bitte ich Sie nochmals höflich, die beiliegenden Dokumente an den bezeichneten Stellen zu datieren und zu unterzeichnen und im beiliegenden, vorfrankierten Umschlag zu retournieren.

Für die Beantwortung allfälliger Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

ISLER & PEDRAZZINI AG



Stefan Day, Rechtsanwalt

Beilagen